

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A
NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND)
CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL (CSD-PI) DA ABPI**

FRM FRANQUIA LTDA X G [REDACTED] G [REDACTED] R [REDACTED]

PROCEDIMENTO Nº ND201636

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

FRM FRANQUIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.781.810/0001-34, Volta Redonda, RJ, representada por Van Erven, Sesto e Advogados Associados é o Reclamante do presente Procedimento (a seguir nominado "Reclamante").

G [REDACTED] G [REDACTED] R [REDACTED], inscrita no CPF sob o nº 060 [REDACTED]-30, [REDACTED] é a Reclamada do presente Procedimento (a "Reclamada").

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <koni.com.br> (o "Nome de Domínio").

O Nome de Domínio foi registrado em 02 de julho de 2015 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento

A Reclamação foi recebida pela Secretaria Executiva da Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND) do Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual (CSD-PI) da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) em 14 de outubro de 2016.

Em 13 de outubro de 2016, foi confirmado o pagamento da taxa ABPI e dos honorários do Especialista.

Em 14 de outubro de 2016, a CASD-ND enviou solicitação de informações ao NIC.br, a qual foi respondida na mesma data.

Em 24 de outubro de 2016, a CASD-ND enviou à Reclamada intimação acerca do início de procedimento SACI-Adm em relação ao Nome de Domínio e para apresentação de Resposta à Reclamação, no prazo de 15 (quinze) dias.



Em 7 de novembro de 2016, foi apresentada Resposta pela Reclamada, cujo recebimento foi atestado pela CASD-ND. Em 9 e 16 de novembro de 2016, a CASD-ND enviou à Reclamada Comunicações de Irregularidade na Resposta. Após o envio de documentos adicionais pela Reclamada, em 17 de novembro de 2016 a CASD-ND enviou às partes Comunicação de Recebimento de Resposta.

Em 21 de novembro de 2016, a CASD-ND enviou às partes comunicação de nomeação de Especialista. O Especialista aceitou o encargo, foi devidamente constituído e apresentou Declaração de Imparcialidade e Independência. Em 30 de novembro de 2016 o procedimento foi transmitido ao Especialista, o qual atestou que os requisitos estabelecidos no Regulamento da CASD-ND estavam atendidos.

Em 6 de dezembro de 2016, a CASD-ND comunicou ao Especialista o recebimento de manifestação da Reclamada, acompanhada de Termo de Acordo, por meio do qual foi ajustada a transferência onerosa do Nome de Domínio da Reclamada em favor do Reclamante.

4. Das Alegações das Partes

a. Do Reclamante

O Reclamante formulou as seguintes alegações:

- O Reclamante é titular de registros e pedidos de registro para marcas contendo os termos “cone” e “koni”, no Brasil, na classe 43, incluindo o registro de número 829097775 perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para a marca KONI STORE, a qual é utilizada para identificar restaurante de sucesso na cidade do Rio de Janeiro;
- O Nome de Domínio se encontra registrado em nome da Reclamada desde 02 de julho de 2016 e atualmente não está sendo utilizado;
- A Reclamada detém 909 nomes de domínio registrados em seu CPF, tendo como atividade o registro de nomes de domínio para revenda;
- O Nome de Domínio reproduz integralmente a marca KONI e parcialmente a marca KONI STORE, ambas de propriedade do Reclamante;
- O registro de nome de domínios contendo marca de terceiros caracteriza uso indevido de marca e, portanto, é passível de ser anulado. Principalmente se demonstrada ausência de legitimidade da parte que registra o domínio, assim como a má-fé no ato de registrar o domínio, bem como a possibilidade de serem causados prejuízos ao titular da marca anterior, em decorrência dessa utilização indevida.
- A Reclamada tenta se aproveitar do reconhecimento de marcas famosas para comercializar nomes de domínio formados por tais marcas, constituindo tal ato, por si só, clara má-fé.
- A Reclamada já foi parte em outro procedimento perante esta CASD-ND, no qual saiu vencedora, tendo a r. Especialista determinado a transferência do nome de domínio



registrado indevidamente por ela. A simples leitura dessa decisão anterior não deixa dúvidas quanto à forma de atuação da Reclamada, uma vez que dentre os nomes de domínio por ela registrados encontram-se “piratas-do-caribe.com.br”, “sky-cell.com.br”, “robocop.com.br”, “karatekid.com.br”, “multilock.com.br”, etc.

- A Reclamada não tem como alegar qualquer fato que a legitime a ser titular do nome de domínio em questão.
- Por fim, o Reclamante requer que o nome de domínio questionado lhe seja transferido.

b. Da Reclamada

A Reclamada formulou as seguintes alegações:

- Abdica de apresentar uma defesa formal do mérito da presente disputa em face da sua total descrença na imparcialidade do CSD-PI. O sistema SACI-Adm foi criado com base no UDRP, com o intuito de coibir exclusivamente casos flagrantes de *cybersquatting*. Contudo, há muito esses procedimentos vêm expandindo sua interpretação, tornando-se mais elásticos. Não importa para o Centro se o domínio é genérico, se o Reclamante tem uma marca “fraca”, se existem outras empresas coexistindo com a mesmo nome. Não importa se o Reclamado não anunciou o domínio para venda, se não entrou em contato com o Reclamante, se não lucrou com a marca alheia. Não importa se existem centenas de outras extensões de nomes de domínio nas quais o Reclamante possa registrar seu nome. Também não importa que o nome de domínio em disputa estivesse livre para registro após o Reclamante ter feito o depósito da marca, mas este não tenha manifestado interesse em registrá-lo à época. Não importa que exista um mercado de domínios global, e que existam razões objetivas para que domínios curtos e memoráveis alcancem preços elevados. Para o Centro, a única coisa que importa mesmo é: parece venda, é má-fé. Diante desta interpretação, não resta outra via à Reclamada senão a de recorrer ao judiciário tão logo seja proferida a decisão em favor do Reclamante.
- Embora tente coibir (sem sucesso) a existência de um mercado de nome de domínios, o Centro acabou por criar um outro, artificial, onde o Reclamante, cumprindo requisitos mínimos de uso do nome, paga um preço fixo pelo domínio desejado, qual seja, o valor da taxa do procedimento SACI-Adm.
- Recorrerá judicialmente em todos os casos apresentados contra ela.

5. Dos Termos do Acordo

Em 5 de dezembro de 2016, a Reclamada informou à CASD-ND ter assinado acordo com o Reclamante (“Acordo”), na mesma data, tendo por objeto regular a cessão do Nome de Domínio. O Acordo pode ser resumido nos seguintes termos:

- O Nome de Domínio é adquirido pelo Reclamante pelo valor total de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser pago em duas parcelas iguais de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) cada, vencendo, respectivamente, em 5 (cinco) e 30 (trinta) dias após a assinatura do Acordo;



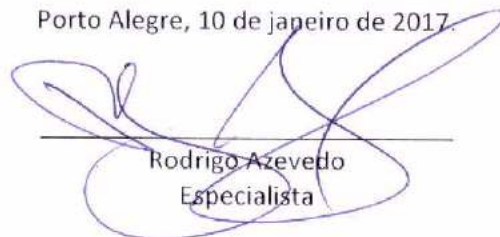
- A transferência do Nome de Domínio terá início 3 (três) dias úteis após a assinatura do Acordo e o pagamento da primeira parcela, condicionado à homologação deste Especialista;
- A Reclamada terá 3 (três) dias úteis para cumprir com cada etapa da transferência do Nome de Domínio exigida pelo órgão de registro respectivo;
- Efetivada a transferência, as partes deverão requerer em 3 (três) dias úteis o arquivamento do presente procedimento, com a desistência da Reclamação pelo Reclamante, devido à perda de objeto;
- O atraso no pagamento devido pelo Reclamante fará incidir multa contratual de 20% (vinte por cento), juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IGP-M, todos calculados *pro rata*;
- O atraso superior a 30 (trinta) dias no requerimento da transferência pela Reclamada importa na resolução contratual do Acordo, a critério exclusivo do Reclamante, com devolução dos valores pagos com correção monetária pelo IGP-M e juros de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo das multas contratuais;
- Com o adimplemento das obrigações do Reclamante previstas no Acordo, a Reclamada renuncia a todo e qualquer direito sobre o Nome de Domínio, nada mais podendo requerer do Reclamante, judicial ou extrajudicialmente;
- Com o adimplemento das obrigações da Reclamada previstas no Acordo, o Reclamante renuncia a todo e qualquer direito contra a Reclamada relacionado ao Nome de Domínio, nada mais podendo requerer desta, judicial ou extrajudicialmente;
- A Reclamada reconhece não possuir quaisquer direitos sobre as marcas do Reclamante, em especial sobre a marca KONI STORE;
- As partes elegem o foro da comarca do Rio de Janeiro – RJ para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Acordo.

II. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com o item 10.8 do Regulamento da CASD-ND e do artigo 23º do Regulamento do SACI-Adm, o Especialista homologa o Acordo firmado pelas partes e determina que o Nome de Domínio em disputa <koni.com.br> seja transferido para o Reclamante.

O Especialista solicita à Secretaria Executiva da CASD-ND que comunique às Partes, seus respectivos Procuradores e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisão de Mérito, nos termos do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento.

Porto Alegre, 10 de janeiro de 2017.



Rodrigo Azevedo
Especialista